

INTERNATIONAL COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

United States Patent and Trademark
Office
(Box PCT)
Crystal Plaza 2
Washington, DC 20231
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing:

29 October 1998 (29.10.98)

International application No.:

PCT/EP98/01391

Applicant's or agent's file reference:

P97004WO/EK03-3

International filing date:

11 March 1998 (11.03.98)

Priority date:

22 April 1997 (22.04.97)

Applicant:

KOWALSKI, Bernd et al

1. The designated Office is hereby notified of its election made:



in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on:

06 October 1998 (06.10.98)



in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election



was



was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Authorized officer:

J. Zahra

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

International Reference No.
PCT/EP98/01391

PROVISIONAL INTERNATIONAL REPORT OF EXAMINATION

1. Basis for the Report

1. This report was prepared on the basis of (substitute pages, which were submitted to the Patent Office in response to a request pursuant to Article 14, are considered within the framework of this report as "originally filed", and are not enclosed with the report, since they do not include any revisions.):

Specification, pages:

1-10 original version

Patent Claims, no.:

1-7 original version

Drawings, pages:

1/5-5/5 original version

V. Substantiated Determination According to Article 35(2) with Respect to Novelty, Inventive Activity, and Industrial Applicability; Documents and Clarifications in Support of this Determination

1. DETERMINATION		
Novelty	Claims 1-7	YES
	Claims	NO
Inventive	Claims 1-7	YES
Activity	Claim	NO
Industrial	Claims 1-7	YES
Applicability	Claims	NO

2217966897545

2. DOCUMENTS AND CLARIFICATIONS

See supplemental sheet.

VIII. Specific Remarks with regard to the International Application

With regard to clarification of the Patent Claims, of the Specification, and of the Drawings, or with regard to the question whether the Claims are fully supported by the Specification, the following is to be remarked:

See supplemental sheet.

**PROVISIONAL INTERNATIONAL REPORT OF EXAMINATION
SUPPLEMENTAL SHEET**

1 Circumstances

As a consequence of the great overload of work in the technical area of the present application, and as a consequence of the unforeseen cases of illness in colleagues, it was not possible to send a written Office Action within the period prescribed in the PCT proceeding, for which we ask to be pardoned.

Since the deadline for issuing an International Preliminary Examination Report has already passed, the present application will now be processed with great alacrity.

As is stated below, the subject matters of the **independent Claims 1 and 5 are viewed as novel, inventive, and industrially applicable**, assuming they are clarified in accordance with the comments in Segment VIII. This clarification can be effected in a subsequent EURO-PCT proceeding.

2 Regarding Segment V:

In the meaning of the comments under Segment VIII **the clarified Claims 1 and 5 could be viewed as novel, inventive, and industrially applicable**, since the method of the present application for a simplified implementing of encryption processes in accordance with **Claim 1** and a device for carrying out this method in accordance with independent **Claim 5** are neither disclosed nor suggested by the documents cited in the

International Search Report, which do not approach the subject matter of Claims 1 and 5 any closer than the Prior Art, which has already been taken into account by the applicants in the introduction to the description, and since this [method and device] are also obviously industrially applicable, which also applies to the subject matters of the dependent Claims 2 to 4 and 6 through 7.

3 Regarding Segment VIII:

3.1 Independent **Claims 1 and 5** as well as the **dependent Claims 6 and 7** do not satisfy the requirements according to Article 6 PCT with respect to the necessary **clarity**.

3.2 In line 13 of Claim 1, the term "the Vernam Chiffre" has no support in the preceding part, since this term in lines 2 and 3 of Claim 1 is indicated only as an option in the form, "in particular the Vernam Chiffre."

This feature should therefore have been formulated as a mandatory feature without the limitation "in particular."

3.3 **The independent device Claim 5**, as a result of its reference to the method Claim 1, contains *de facto* a mixture of method and device claims.

According to Regulation 6.3 a), b) PCT, each (independent) Claim must contain the technical features of the invention that are necessary for establishing the subject matter of the patent Claim, i.e., every independent Claim must in its wording on its own terms be comprehensible (without reference to other independent Claims).

In the present case, a Claim 5 directed at a device should have contained all of the device features necessary for carrying out the invention (therefore also the device features constituting the preamble in accordance with the closest document in the meaning of Regulation 6.3 b) i) PCT. Claim 5 should also have made clear the method functionality, e.g., in the form of function specifications included with the device features.

3.4 **The dependent device Claim 6**, in its reference to the method Claims 1 through 4, also *de facto* contains a mixture of method and device features.

It would have been correct here to have a reference to a device Claim 5 clarified in the meaning of the comments under 3.3.

3.5 In the **dependent device Claim 7**, the correct reference to patent Claims 5 and 6 should have been clarified.

VERTEILBAR ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P97004WO/EK03-3	WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 98/ 01391	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 11/03/1998	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 22/04/1997
Anmelder DEUTSCHE TELEKOM AG et al.		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nichtrecherchierbar erwiesen (siehe Feld I).
2. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).
3. ☐ In der internationalen Anmeldung ist ein Protokoll einer Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz offenbart; die internationale Recherche wurde auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt.
 - ☐ das zusammen mit der internationalen Anmeldung eingereicht wurde.
 - ☐ das vom Anmelder getrennt von der internationalen Anmeldung vorgelegt wurde.
 - ☐ dem jedoch keine Erklärung beigelegt war, daß der Inhalt des Protokolls nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht.
 - ☐ das von der Internationalen Recherchenbehörde in die ordnungsgemäße Form übertragen wurde.
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung
 - ☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. ✓
 - ☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt.
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung
 - ☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. ✓
 - ☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der Feld III angegebenen Fassung von dieser Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Internationalen Recherchenbehörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen:
 - Abb. Nr. 7 ☒ wie vom Anmelder vorgeschlagen ✓ ☐ keine der Abb.
 - ☐ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.
 - ☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 H04L9/18 G07F7/10

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 H04L G07F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie ³	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
① X !	FEY P: "VERSCHLUESSELUNG VON SPRACHE UND DATEN" NACHRICHTENTECHNIK ELEKTRONIK, Bd. 40, Nr. 10, 1. Januar 1990, Seiten <i>pgs.</i> 376-377, XP000176445 BERLIN (DE)	1
② Y	siehe Seite 376, rechte Spalte, letzter Absatz - Seite 377, rechte Spalte, letzte Zeile <i>see pg. 376, 2 right column, last para.</i>	
③ A	DE 27 06 421 B (LICENTIA) 29. Juni 1978 siehe Spalte 3, Zeile 61 - Spalte 5, Zeile 28 <i>see column 3, line 61 - column 5, line 28</i> -/-	1

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

³ Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

~~"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden~~ X !

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

2. September 1998

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

08/09/1998

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Holper, G

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y (4)	EP 0 616 429 A (SIEMENS) 21. September 1994	2
A	siehe Spalte 1, Zeile 28 - Zeile 50 - see column 1, line 28 - siehe Spalte 3, Zeile 38 - Spalte 4, Zeile 11 - see column 3, line 11 38 - column 4, line 11 ---	5,6 line 50
Y (5)	US 4 974 193 A (BEUTELSPACHER ETAL.) 27. November 1990	2
	siehe Spalte 2, Zeile 49 - Spalte 3, Zeile 41 - see column 2, line 49 - column 3, line 41 ---	
A (6)	US 5 513 261 A (MAHER) 30. April 1996	2
	siehe Spalte 2, Zeile 27 - Zeile 62 - see column 2, line 27 - siehe Spalte 3, Zeile 16 - Zeile 21 - see column 3, line 16 - line 21 -----	line 62

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 98/01391

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 2706421 B	29-06-1978	AT 376344 B	12-11-1984
		AT 87678 A	15-03-1984
		CH 639229 A	31-10-1983
		FR 2381423 A	15-09-1978
		GB 1598415 A	23-09-1981
		NL 7801619 A	18-08-1978
		US 4211891 A	08-07-1980
EP 616429 A	21-09-1994	JP 6244684 A	02-09-1994
US 4974193 A	27-11-1990	DE 3706955 A	15-09-1988
		DE 3889481 D	16-06-1994
		EP 0281057 A	07-09-1988
		ES 2051780 T	01-07-1994
		JP 63228353 A	22-09-1988
US 5513261 A	30-04-1996	KEINE	

26
Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference P97004WO/EK03-3	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP98/01391	International filing date (day/month/year) 11 March 1998 (11.03.1998)	Priority date (day/month/year) 22 April 1997 (22.04.1997)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H04L 9/18		
Applicant DEUTSCHE TELEKOM AG		

<p>1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.</p> <p>2. This REPORT consists of a total of <u>6</u> sheets, including this cover sheet.</p> <p><input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).</p> <p>These annexes consist of a total of _____ sheets.</p>	
<p>3. This report contains indications relating to the following items:</p> <p>I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report</p> <p>II <input type="checkbox"/> Priority</p> <p>III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</p> <p>IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention</p> <p>V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</p> <p>VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited</p> <p>VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application</p> <p>VIII <input checked="" type="checkbox"/> Certain observations on the international application</p>	

Date of submission of the demand 06 October 1998 (06.10.1998)	Date of completion of this report 30 August 1999 (30.08.1999)
Name and mailing address of the IPEA/EP European Patent Office D-80298 Munich, Germany Facsimile No. 49-89-2399-4465	Authorized officer Telephone No. 49-89-2399-0

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP98/01391

I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of (*Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.*):

- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1-10, as originally filed,
 pages _____, filed with the demand,
 pages _____, filed with the letter of _____,
 pages _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the claims, Nos. 1-7, as originally filed,
 Nos. _____, as amended under Article 19,
 Nos. _____, filed with the demand,
 Nos. _____, filed with the letter of _____,
 Nos. _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the drawings, sheets/fig 1/5-5/5, as originally filed,
 sheets/fig _____, filed with the demand,
 sheets/fig _____, filed with the letter of _____,
 sheets/fig _____, filed with the letter of _____.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/EP 98/01391

I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of *(Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)*:

Due to a large work overload in the technical field of the present application and to unforeseeable cases of illness among the staff, it was not possible to send a written opinion within the deadlines prescribed in the PCT proceedings, for which we apologise.

Since the deadline for establishing an international preliminary examination report has already been reached, the present application will be processed with the greatest urgency.

As explained below, the subjects of independent **Claims 1 and 5 are considered novel, inventive and industrially applicable** if they are **clarified** as explained in Box VIII. This clarification could be made during possible EURO-PCT proceedings.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/EP 98/01391

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1 - 7	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1 - 7	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1 - 7	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Claims 1 and 5 can be considered **novel, inventive and industrially applicable** if **clarified** as explained in Box VIII because the process according to the application for simplifying the implementation of the encryption process as per **Claim 1** and the device for carrying out this process as per independent **Claim 5** are neither disclosed nor suggested by the international search report citations, which are not closer to the subject matter of Claims 1 and 5 than the prior art already considered by the applicants in the introductory part of the description, and because they are also obviously industrially applicable. This also applies to the subjects of dependent Claims 2-4 and 6-7.

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

- 3.1 Independent **Claims 1 and 5** and **dependent Claims 6 and 7** do not meet the **clarity** requirement of PCT Article 6.
- 3.2 In line 13 of **Claim 1**, the expression "the Vernam cipher" is not supported in the preceding part of the claim because in lines 2 and 3 of Claim 1, this expression is only optionally indicated in the form "the Vernam cypher, in particular".

This feature should therefore have been worded as a necessary feature, without the limitation "in particular".

- 3.3 Owing to its reference to process Claim 1, **independent device Claim 5** contains *de facto* a mixture of process and device features.

Pursuant to PCT Rule 6.3(a)(b), each (independent) claim must contain all the technical features of the invention required to determine the subject matter for which protection is sought, that is, each independent claim must be understandable **in and by itself** (without any reference to other independent claims).

In the present case, a Claim 5 directed to a device should contain all the device features required to implement the invention (that is, also the device

VIII. Certain observations on the international application

features from the closest prior art document, which form the preamble as stipulated by PCT Rule 6.3(b)(i)). Claim 5 should also have defined the process functions, for example in the form of indications of function added to the device features.

3.4 Owing to its reference to process Claims 1-4, **dependent device Claim 6** likewise contains *de facto* a mixture of process and device features. To be correct, it should refer to a device Claim 5 clarified as explained in point 3.3.

3.5 To be correct, **dependent device Claim 7** should refer to Claims 5 and 6.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 01 SEP 1999



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P97004WO/EK03	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/01391	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 11/03/1998	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) 22/04/1997
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04L9/18		
Anmelder DEUTSCHE TELEKOM AG et al.		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationale vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
 - ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tätigkeit und der gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☒ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 06/10/1998	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 30.08.99
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. (+49-89) 2399-0 Tx: 523656 epmu d Fax: (+49-89) 2399-4465	Bevollmächtigter Bediensteter Nentwich, H Tel. Nr. (+49-89) 2399 8992 

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/01391

I. Grundlage des Berichts

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten.*):

Beschreibung, Seiten:

1-10 ursprüngliche Fassung

Patentansprüche, Nr.:

1-7 ursprüngliche Fassung

Zeichnungen, Blätter:

1/5-5/5 ursprüngliche Fassung

2. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

3. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)):

4. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	1-7
	Nein: Ansprüche	
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	1-7
	Nein: Ansprüche	
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-7
	Nein: Ansprüche	

2. Unterlagen und Erklärungen

siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

1 Sachlage

Infolge einer großen Arbeitsüberlastung auf dem technischen Gebiet der vorliegenden Anmeldung und infolge unvorhersehbarer Krankheitsfälle bei den Mitarbeitern war es nicht möglich, einen Schriftlichen Bescheid innerhalb der im PCT-Verfahren vorgesehenen Fristen zu senden, was wir zu entschuldigen bitten.

Da die Frist für die Absendung eines Internationalen Vorläufigen Prüfungsberichtes bereits erreicht ist, wird die vorliegende Anmeldung nunmehr mit größter Dringlichkeit behandelt.

Wie nachfolgend dargelegt wird, werden die Gegenstände der unabhängigen **Ansprüche 1 und 5 als neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar** angesehen, falls sie im Sinne der Ausführungen im Abschnitt VIII **klargestellt** werden. Diese Klarstellung kann in einem eventuellen EURO-PCT-Verfahren erfolgen.

2 Zu Abschnitt V:

Im Sinne der Ausführungen unter Abschnitt VIII **klargestellte Ansprüche 1 und 5** könnten **als neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar** angesehen werden, da das anmeldungsgemäße Verfahren zur vereinfachten Implementierung von Verschlüsselungsverfahren gemäß dem **Anspruch 1** und die Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens gemäß dem unabhängigen **Anspruch 5** durch die im Internationalen Recherchenbericht genannten Druckschriften, die dem Gegenstand der Ansprüche 1 und 5 nicht näherkommen als der von der Anmelderin in der Beschreibungseinleitung bereits berücksichtigte Stand der Technik, weder offenbart noch nahegelegt werden und da diese offensichtlich auch gewerblich anwendbar sind, was auch für die Gegenstände der abhängigen Ansprüche 2 bis 4 und 6 bis 7 gilt.

3 Zu Abschnitt VIII:

- 3.1 Die unabhängigen **Ansprüche 1 und 5** sowie die **abhängigen Ansprüche 6 und 7** erfüllen nicht das Erfordernis gemäß Artikel 6 PCT im Hinblick auf die notwendige **Klarheit**.
- 3.2 In der Zeile 13 des **Anspruchs 1** hat der Begriff "der Vernam Chiffre" keine Stütze im vorhergehenden Teil, da dieser Begriff in den Zeilen 2 und 3 des Anspruchs 1 nur fakultativ in der Form "insbesondere der Vernam Chiffre" angegeben ist.

Dieses Merkmal hätte daher als zwingendes Merkmal ohne die Einschränkung "insbesondere" formuliert werden müssen.

- 3.3 Der **unabhängige Vorrichtungsanspruch 5** enthält durch seine Rückbeziehung auf den Verfahrensanspruch 1 *de facto* eine Mischung aus Verfahrens- und Anordnungsmerkmalen.

Gemäß Regel 6.3 a), b) PCT hat jeder (unabhängige) Anspruch die für die Festlegung des Gegenstandes des Schutzbegehrens notwendigen technischen Merkmale der Erfindung zu enthalten, d.h. jeder selbständige Anspruch muß mit seinem Wortlaut **aus sich heraus** (ohne Rückbeziehung auf andere selbständige Ansprüche) verständlich sein.

Im vorliegenden Fall hätte ein auf eine Vorrichtung gerichteter Anspruch 5 alle für die Ausführung der Erfindung notwendigen Vorrichtungsmerkmale (also auch die den Oberbegriff bildenden Vorrichtungsmerkmale nach der nächstliegenden Druckschrift in Sinne der Regel 6.3 b) i) PCT) enthalten müssen. Der Anspruch 5 hätte, z.B. in Form von den Vorrichtungsmerkmalen beigefügten Funktionsangaben, auch die Verfahrensfunktionalität erkennen lassen müssen.

- 3.4 Der **abhängige Vorrichtungsanspruch 6** enthält durch seine Rückbeziehung auf die Verfahrensansprüche 1 bis 4 ebenfalls *de facto* eine Mischung aus Verfahrens- und Anordnungsmerkmalen.

Korrekt wäre hier eine Rückbeziehung auf einen im Sinne der Ausführungen unter 3.3 klargestellten Vorrichtungsanspruch 5 gewesen.

- 3.5 In dem **abhängigen Vorrichtungsanspruch 7** wäre die korrekte Rückbeziehung auf die Patentansprüche 5 und 6 klarzustellen gewesen.